



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Bahia

**CONTRATO PARA AJUSTE DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL,
DISTRIBUIÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO,
EXPLORAÇÃO ECONÔMICA E USO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA – UFBA, E A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS -
UFAL**

Pelo presente instrumento particular de um lado **UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA**, Autarquia Pública Federal, CNPJ nº 15.180.714/0001-04, com sede na Rua Augusto Viana, s/n, Palácio da Reitoria, Canela, Salvador-BA, CEP 40110-909, doravante denominada **UFBA**, neste ato representado pelo Magnífico Reitor profº. Paulo César Miguez de Oliveira, brasileiro, portador do RG e do CPF nº , residente e domiciliado na
; e de outro lado, a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**, Autarquia Pública Federal, CNPJ nº 24.464.109/0001-48, doravante denominada **UFAL**, sediada à Av Lourival Melo Mota, sem número, Bairro Tabuleiro dos Martins, CEP 570720-970, Maceió-AL, neste ato representada por seu Magnífico Reitor Josealdo Tonholo, Professor, RG , CPF nº , residente e domiciliado na , resolvem celebrar o presente:

**CONTRATO PARA AJUSTE DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, DISTRIBUIÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO,
EXPLORAÇÃO ECONÔMICA E USO**

mediante cláusulas e condições a seguir:

PREÂMBULO

I. DAS LEIS: São referências para este contrato, sem o prejuízo de outras fontes legais: A lei da inovação 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências, em conformidade com as normas legais



vigentes, no que couber com a Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016, bem como o decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005 que regulamenta a lei da inovação.

II. DO DESENVOLVIMENTO CONJUNTO: A **UFBA** e a **UFAL**, através de cooperação-técnica e intercâmbio de conhecimentos realizaram atividades de pesquisa e desenvolvimento conjunto, sendo os resultados, protocolados como depósito de patentes junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, doravante denominados de **TECNOLOGIA**, pauta deste contrato.

III. DA DIVISÃO DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL: A propriedade da tecnologia supracitada será dividida entre as partes, sendo que os percentuais previstos nos itens 2.2, 3.1.1 e 5.2 foram acordados entre as mesmas, considerando a contribuição intelectual de cada um no desenvolvimento da tecnologia em questão.

IV DO FINANCIAMENTO: A **UFBA** e a **UFAL** aportaram recursos financeiros (infraestrutura), humanos (pesquisadores internos) e materiais (matérias e equipamentos do laboratório analítico, hardware e software) para a pesquisa e desenvolvimento da **TECNOLOGIA**.

V. DOS INVENTORES: São considerados inventores, para fins deste Contrato, aqueles que foram ou forem definidos no momento dos protocolos da **TECNOLOGIA** no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, quando de sua proteção.

VI. DA COMUNICAÇÃO FORMAL: A comunicação formal de que tratam as cláusulas do presente contrato serão realizadas mediante envio de carta com aviso de recebimento, correio eletrônico ou por meio de contato telefônico. O que não eximirá a parte de utilizar outros meios de comunicação a sua disposição quando a celeridade for essencial à comunicação.

DEFINIÇÕES:

“ATIVOS” - Todos os direitos de propriedade intelectual, ou seja, os resultados, metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos, privilegiáveis ou não, que serão obtidos em virtude da **TECNOLOGIA**.

“RECEITA BRUTA”- Valor corresponde ao faturamento obtido com a exploração, uso, distribuição e/ou comercialização dos **ATIVOS**.

“ROYALTIES” – Importância paga pelos direitos de exploração, uso, distribuição ou comercialização dos **ATIVOS**.

“TERCEIROS” – Pessoa jurídica ou natural, que não seja **UFBA**, ou a **UFAL**.

“TAXA DE ACESSO A TECNOLOGIA” – Investimento inicial que **TERCEIROS** terão que pagar para ter acesso a **TECNOLOGIA** a título de ressarcimentos dos investimentos realizados para desenvolver a **TECNOLOGIA**.



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O Objeto do presente contrato é estabelecer entre a **UFBA**, e a **UFAL** as condições de Ajuste de Propriedade Intelectual, Distribuição, Industrialização, Exploração Econômica e Uso da **TECNOLOGIA** desenvolvida conjuntamente, compreendendo a seguintes apropriações de Propriedade Intelectual (PI) junto ao INPI:

- a) **CELULOSE MODIFICADA PARA DETECÇÃO COLORIMÉTRICA DE ZINCO SEMINAL**.
Protocolo INPI: BR 10 2024 001772 2

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

2.1 Os direitos de propriedade intelectual de titularidade que já pertencem à **UFBA**, e à **UFAL**, existentes antes da assinatura deste CONTRATO, permanecerão de sua propriedade exclusiva, ainda que utilizados na execução do objeto deste CONTRATO.

2.2 Todos os direitos de propriedade intelectual, ou seja, os resultados, metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos, privilegiáveis ou não, que foram e que serão obtidos em virtude do desenvolvimento conjunto da **TECNOLOGIA** serão de titularidade da **UFBA**, e da **UFAL**, nas seguintes proporções:

2.2.1 70% (setenta por cento) para a **UFBA**, conforme declaração de partilha em anexo.

2.2.2 30% (trinta por cento) para a **UFAL**, conforme declaração de partilha assinada pelos pesquisadores em anexo.

2.3 As PARTES acordam, para todos os efeitos legais, que as marcas, desenhos industriais, direitos autorais e patentes da aplicação dos produtos resultantes do desenvolvimento conjunto da **TECNOLOGIA** se encontram abrangidos no rol descrito na cláusula 2.2.

2.4 As PARTES se autorizam reciprocamente o uso dos direitos de propriedade intelectual de titularidade já existentes antes da assinatura deste CONTRATO, e que sejam indispensáveis ao uso da **TECNOLOGIA**.

2.5 As PARTES terão direitos de melhorar e modificar, incluindo aplicações a diversos campos tecnológicos, usos correlatos e equipamentos com aspectos diferentes, sendo requerida ata de reunião entre as PARTES assinada, sendo que as melhorias não gerarão outro produto, devendo ser considerados como extensões do desenvolvimento conjunto e incorporados à **TECNOLOGIA**.

2.6 A **TECNOLOGIA** terá sua proteção intelectual efetivada através de depósito de pedido de patente no INPI, tendo como instrutora e pagadora do processo de proteção no Brasil a **UFBA**, até o exame formal de pedido de patente pelo INPI.

2.7 Em caso de deferimento do pedido de patente pelo INPI, os custos de manutenção e gestão do ativo serão objeto de novo acordo.

2.8 A continuada manutenção do pedido de patente pela **UFBA** está condicionada a parecer favorável na Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade do INPI.

2.9 A **UFBA** e a **UFAL** decidirão em comum acordo sobre a conveniência, momento e sistema de proteção jurídica no exterior.



2.9.1 A PARTE que tiver interesse em proteção no exterior deverá manifestar-se através de comunicação formal. Cabendo à outra parte responder por comunicação formal dentro de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento.

2.9.2 Caso ambas as PARTES decidam pelo depósito internacional de patente, a divisão das despesas decorrentes e das receitas provenientes do exterior deverá ser definida na proporção da cláusula 2.2

2.9.3 Caso apenas uma das PARTES decida pelo depósito internacional de patentes, esta arcará exclusivamente com todas as despesas decorrentes da elaboração, depósito, acompanhamento, cumprimento de exigências, manutenção, defesa, processos administrativos, ações judiciais, entre outras.

2.9.4 Caso apenas uma das PARTES decida pelo depósito internacional de patente os ROYALTIES serão divididos na proporção da cláusula 2.2 podendo-se abater da receita os custos na mesma proporção acordada a partir do desconto no aferimento de resultados financeiros.

2.9.5 Nenhuma das hipóteses acima implicará na alteração dos demais direitos e deveres contidos nos dispositivos do presente contrato, especialmente quanto à divisão de despesas e receitas nacionais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ROYALTIES

3.1 O licenciamento da patente objeto deste contrato deve ser concedido a título oneroso, com pagamento de ROYALTIES.

3.2 Os ROYALTIES serão auferidos da receita bruta obtida com a distribuição, industrialização, exploração econômica e uso dos ATIVOS, e divididos na seguinte proporção;

3.2.1 70% (setenta por cento) para a **UFBA**.

3.2.2 30% (trinta por cento) para a **UFAL**.

3.3 O TERCEIRO autorizado a explorar a TECNOLOGIA, deverá informar as PARTES por comunicação formal a cada 12 (doze) meses sobre a comercialização da TECNOLOGIA, através de prestação de contas, mesmo que a receita bruta seja nula nos últimos 12 (doze) meses;

3.4 O TERCEIRO solicitará às PARTES emissão de GRU para transferência de recursos financeiros a cada 12 (doze) meses, em janeiro, caso tenha ocorrido comercialização da TECNOLOGIA.

3.5 A forma de pagamento dos ROYALTIES descrita no item 3.4 poderá ser modificada desde que acertado entre as PARTES.

3.6 As PARTES arcarão, na proporção descrita no item 2.2, com os custos relativos a qualquer reclamação ou reivindicação judicial ou extrajudicial relativa a direitos de propriedade intelectual de terceiros, respondendo pelo ônus que venham a ser suportados em consequência dessas reclamações ou reivindicações.

3.7 As PARTES não mantêm nem manterão obrigações de nenhuma espécie em relação aos dirigentes, servidores, empregados ou terceiros contratados pelas demais cabendo a cada uma a exclusiva responsabilidade por quaisquer pretensões ou alegações relativas ao objeto contratado; a única obrigação perante tais terceiros é o de designar, sempre que solicitado e quando não prejudicar os legítimos interesses de confidencialidade quanto à identificação da solução técnica resultante, o nome das pessoas naturais que sejam criadoras ou inventoras dos elementos do objeto deste Acordo.



CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS A COMERCIALIZAÇÃO

4.1 As PARTES poderão licenciar a TECNOLOGIA a TERCEIROS para fins de comercialização da TECNOLOGIA, durante a vigência deste CONTRATO.

4.1.1 Todos os valores a serem recebidos pelas PARTES serão divididos entre as PARTES na proporção da titularidade estabelecida no item 2.2.

4.1.2 O pagamento dos ROYALTIES por TERCEIROS deve ser feito anualmente, em janeiro, respeitadas as proporções de estabelecidas no item 3.2, da maneira mais conveniente, que deverá ser definida em comum acordo entre as PARTES.

4.1.3 O licenciamento dos ATIVOS para TERCEIROS deve ser feito de modo que a qualquer momento as PARTES possam realizar auditoria no que se refere à distribuição, industrialização, exploração econômica, uso e comercialização em geral dos ATIVOS.

4.1.4 Não serão fornecidos períodos de carência para TERCEIROS, salvo acertado em comum acordo entre as PARTES.

4.1.5 No licenciamento dos ATIVOS para TERCEIROS será obrigatória a cobrança da TAXA DE ACESSO A TECNOLOGIA, cujo valor e a forma de pagamento serão estipulados pelas PARTES, sendo este valor rateado proporcionalmente à titularidade estabelecida no item 2.2.

4.1.6 No licenciamento dos ATIVOS para TERCEIROS, não será permitido licenciamento a título exclusivo.

4.1.7 No licenciamento dos ATIVOS para TERCEIROS, será permitido sublicenciamento, desde que acertado em comum acordo entre as PARTES e, caso ocorra, deverá ser não-exclusivo.

4.1.8 No licenciamento dos ATIVOS para TERCEIROS será dado um prazo a ser definido entre as PARTES para a comercialização dos ATIVOS, caso esse prazo não seja cumprido será cobrado um valor quadrimestral a ser definido entre as PARTES até que se inicie a comercialização.

4.2 O TERCEIRO se comprometerá a manter a TECNOLOGIA no seu portfólio e disponível para o mercado, sendo que o não cumprimento deste acarretará na penalidade da perda do direito à exploração.

4.3 As PARTES usufruem de licenças incondicionais para fins de desenvolvimento tecnológico, experimentação e testes das soluções tecnológicas, respeitadas as cláusulas deste CONTRATO.

CLAUSULA QUINTA - DAS PATENTES DA TECNOLOGIA

5.1 As PARTES, em comum acordo, aprovam a atual a redação das patentes da TECNOLOGIA.

5.2 As patentes da TECNOLOGIA poderão ser abandonadas:

5.2.1 Por qualquer das PARTES mediante comunicação formal da interessada no abandono à outra, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias corridos antes do vencimento de qualquer prazo estipulado pelo INPI ou pelos órgãos internacionais de patentes.

5.2.2 Pela **UFBA**, em caso de parecer desfavorável na Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade do INPI, mediante comunicação formal à **UFAL**.



5.3 A PARTE, ou PARTES, remanescentes deverão comunicar formalmente à outra PARTE, ou PARTES, o seu interesse na manutenção da patente no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, hipótese em que esta passará a arcar exclusivamente com todas as despesas diretas e indiretas oriundas desta manutenção.

5.4 A PARTE que tiver conhecimento de qualquer ato que possa representar infração à patente, deverá comunicar imediatamente às outras PARTES, fornecendo as informações e documentos necessários para a condução de eventuais ações.

CLÁUSULA SEXTA - DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

6.1 As PARTES comprometem-se a manter sob estrito sigilo dados e informações trocadas e geradas em decorrência da execução das atividades do projeto, pelo tempo de vigência deste CONTRATO, e ainda não revelar nem transmitir direta ou indiretamente as informações a terceiros que não estejam envolvidos no desenvolvimento do objeto deste termo contratual, exceto quando as informações se enquadrarem nos seguintes casos em que:

6.1.1 As PARTES anuírem expressamente, por escrito, pela revelação;

6.1.2 Tenha caído em domínio público antes de sua divulgação ou mesmo após, desde que não haja qualquer culpa de uma das PARTES;

6.1.3 Tornar-se de conhecimento público, no futuro, sem que caiba a qualquer das PARTES, a responsabilidade por sua divulgação;

6.1.4 Forem comprovadamente e de forma legítima do conhecimento de TERCEIRO em data anterior à assinatura deste CONTRATO;

6.1.5 Forem reveladas por terceira pessoa, egressa de uma das partes antes da assinatura do presente contrato, e que, portanto não esteja obrigada à confidencialidade de que trata esta cláusula;

6.1.6 Por determinação judicial e/ou governamental para conhecimento das informações, desde que as outras PARTES sejam notificadas imediatamente e sendo requerido segredo no seu trato judicial e/ou administrativo.

6.2 O descumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade importará:

6.2.1 Na extinção do presente instrumento, se ainda vigente, dentro das formas nele permitida;

6.2.2 Em qualquer hipótese, na responsabilidade por perdas e danos;

6.2.3 Adoção dos remédios jurídicos e sanções cabíveis por força do decreto no. 1355/94 e demais legislações pertinentes;

6.2.1 Para fins de sanção administrativa interna, o descumprimento da obrigação de sigilo tem caráter de irregularidade grave.

6.3 Serão consideradas informações confidenciais para fins deste termo contratual, todas e quaisquer informações ou dados classificados como sigilosos e assim identificados pelas PARTES, em qualquer forma ou meio físico que se apresentem, obtidos dos projetos, inclusive durante as negociações ou pesquisas antecedentes à assinatura do presente CONTRATO.



CLÁUSULA SÉTIMA – DA DIVULGAÇÃO

7.1 As PARTES concordam que a divulgação de qualquer matéria do objeto deste Contrato por meio de publicações, relatórios, conclaves, propagandas e outros, dependerão da prévia aprovação das demais partes.

7.1.1 AS PARTES consultadas terão o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da solicitação, para proferir decisão sobre a divulgação pretendida.

7.1.2 Caso a decisão não seja proferida no prazo estipulado, a parte consultante poderá realizar a divulgação nos limites de sua solicitação.

7.1.3 A PARTE consultada poderá, de forma justificada, autorizar a divulgação de forma parcial, ou, ainda, sob condição de que seja adotada nova redação.

7.2 Publicações, publicidades ou divulgações de qualquer natureza relativas ao desenvolvimento do projeto e às demais atividades correlatas do presente Termo Contratual mencionarão explicitamente a participação de todas as PARTES como entidades promotoras de tais atividades, com o uso obrigatório de suas logomarcas.

7.2.1 No caso da aposição das logomarcas das PARTES para a finalidade do item 7.2, as respectivas normas internas de utilização deverão ser observadas.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1 O presente CONTRATO fará efeito, entre as partes, a partir de sua assinatura e entrará em vigor na data de sua publicação, vigendo enquanto forem vigentes os protocolos de patentes da TECNOLOGIA ou até que uma das PARTES renuncie, expressamente, aos seus direitos.

CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Qualquer alteração ou modificação do presente CONTRATO será considerada válida somente quando resultante de Termo Aditivo firmado pelas PARTES.

9.2 Quaisquer comunicações oriundas deste convênio dar-se-ão por envio de carta ou por meio de correio eletrônico, nos endereços de cada uma das PARTES constantes do preâmbulo e a quem vier a ser formalmente indicado por estas, e somente serão consideradas como efetivas mediante Aviso de Recebimento ou Protocolo.

9.3 Quaisquer solicitações de posicionamento sejam relativas à proteção da TECNOLOGIA, sejam relativas à transferência da TECNOLOGIA, entre outras, deverão ser enviadas de modo oficial e deverão ser respondidas em até 15 (quinze) dias úteis. Nos casos que importarem em questões relativas à prioridade e a situações cuja resposta possa importar em prejuízos e danos, sejam eles de ordem concreta ou não, a PARTE que solicitou posicionamento terá autonomia para tomar posição após 60 (sessenta) dias corridos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 Fica eleito o foro da Justiça Federal Seção Judiciária da Bahia - SJBA, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou demandas oriundas do presente convênio, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Bahia

10.2 As PARTES desde já se comprometem, em caso de qualquer litígio envolvendo o presente contrato, a não juntar aos autos do processo correspondente nenhuma informação que possa se caracterizar como segredo de indústria relativo aos ATIVOS da TECNOLOGIA, sem antes solicitar ao juiz competente que seja determinado que o processo prossiga em segredo de justiça, nos termos do artigo 206 da Lei nº 9.279/1996.

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, que também o assinam.

Salvador, de de 2024.



Magnífico Reitor Paulo César Miguez de Oliveira

UFBA

JOSEALDO
TONHOLO:

Magnífico Reitor Josealdo Tonholo

UFAL

TESTEMUNHAS:

.....
CPF:

.....
CPF:



Emitido em 04/09/2024

CONTRATO Nº 290/2024 - AT/GR (11.02.01.01.02)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/09/2024 16:31)

RAFAEL DIEGO JAIRES DA SILVA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

GR (11.00.43)

Matricula: ###392#9

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.sig.ufal.br/documentos/> informando seu número: **290**, ano: **2024**, tipo: **CONTRATO**, data de emissão: **04/09/2024** e o código de verificação: **19adb09177**